

RICORSO N. 7655

UDIENZA DEL 29/04/2019

SENTENZA N. 20/19

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pres. <b>Vittorio RAGONESI</b>          | - Presidente |
| 2. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>             | - Componente |
| 3. Dott. <b>Francesco Antonio GENOVESE</b> | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**GREITHWALD HERDE SRL**

Contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*            \*\*\*\*\*            \*

## Svolgimento del processo

La Greithwald Herde srl presentava opposizione avverso la registrazione del marchio italiano di Engl Othmar costituito dalla parola Herd in colore blu scritta in caratteri maiuscoli con una G intorno in colore giallo richiesto per i prodotti delle classi 11 e 21.

Assumeva che i propri segni (marchio UE e marchio nazionale costituiti dalla lettera G in stampatello seguita dalle parole Greithwald e – sottostante-Herde) si ponevano in conflitto con quello del richiedente creando rischio di confusione per la loro somiglianza e per l'identità delle classi di riferimento (11 e 21).

L'esaminatore -procedendo innanzitutto alla comparazione dei prodotti - ne rilevava l'assoluta identità'.

Passando poi al confronto tra i segni assumeva che -sul piano visivo-essi si somigliavano a livello molto basso stante le differenze sostanziali esistenti tra i rispettivi elementi verbali e così pure sul piano fonetico attese le marcate differenze nell'articolazione dei suoni .

A livello concettuale i marchi non erano invece confrontabili.

Adduceva che l'elemento distintivo dei marchi anteriori risiedeva nel nome Greithwald mentre nel segno contestato l'elemento dominante era rappresentato dalla diversa espressione G Herd per cui il grande pubblico dotato di normale grado di attenzione ben poteva distinguerli con sicurezza anche in relazione a prodotti identici .

Considerato poi che i marchi in questione presentavano foneticamente e visivamente un bassissimo grado di somiglianza escludeva rischi di confusione e rigettava l'opposizione.

Proponeva ricorso la Greithwald Herde srl la quale assumeva che i marchi in questione erano simili in grado medio-alto per la lettera G che dominava in entrambi con la parola Herd da un lato ed Herde dall'altro per cui tutti i componenti avevano un valore individualizzante (e non solo la parola Greithwald).

Sottolineava che marchi anteriori erano forti e ciò incideva sull'intensità della tutela dovendo considerarsi illegittime tutte le modificazioni che ne

lasciavano sussistere l'identità sostanziale mentre per il principio di interdipendenza un tenue grado di somiglianza dei prodotti poteva essere compensato da un elevato grado di somiglianza dei marchi .

Ricordava che la confondibilità tra i marchi era stata riconosciuta dal Tribunale di Bolzano con ordinanza del 19.5.2014 e concludeva per l'accoglimento del ricorso con annullamento della decisione impugnata.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato .

I segni in conflitto sono l'uno costituito dalla lettera G in posizione e dimensione predominante con associata in stampatello la parola herd ,l'altro (anteriore)sempre composto lettera G in consimile grafica e dimensione seguita dalle parole greithwald e herde in stampatello.

Come si vede un confronto visivo e fonetico porta subito a ravvisare una significativa somiglianza nella lettera G pressoché sovrapponibile nei due segni che costituisce un forte elemento catalizzatore per il pubblico perché si staglia all'inizio in posizione avanzata e dunque nella parte maggiormente attrattiva nel ricordo pur approssimativo del consumatore .

Se si considera poi che i due segni contengono rispettivamente anche le parole herd ed herde si vede come l'un termine sia interamente incluso nell'altro mentre la associazione G con herd fa supporre una combinazione abbreviata di quella costituita da G seguita dal termine Greithwald herde.

Insomma una valutazione globale delle somiglianze che prevalgono sulle differenze porta a concludere che vi sia una sostanziale ripresa dell'un segno nell'altro senza varianti rilevanti e dunque che l'impressione globale del pubblico di riferimento possa essere sviato anche sul piano dell'associazione di imprese facendo ritenere un collegamento economico tra di esse tanto più che è pacifico come i prodotti delle parti in causa siano assolutamente identici.

Ed e' noto che per il principio di interdipendenza una somiglianza anche tenue tra i marchi puo' essere compensato da una elevato grado di somiglianza tra i prodotti e servizi rivendicati(che nella specie-ripetesi-sono identici).

Aggiungasi che il marchio della ricorrente -opponente non presenta alcun collegamento con le classi rivendicate e dunque assume connotati fortemente distintivi che rendono irrilevanti e comunque insufficienti modifiche del segno opposto che non siano altamente caratterizzanti e differenziate alla percezione del consumatore medio quale e' quello che concerne la fattispecie ,trattandosi di articoli di largo consumo.

Il rischio confusorio non puo' essere dunque escluso ed in tal senso va riformata la decisione dell'esaminatore le cui argomentazioni a sostegno non possono essere condivise.

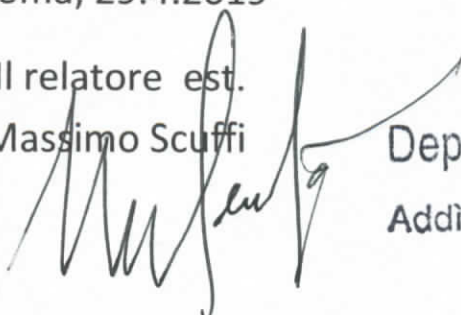
Il ricorso va di conseguenza accolto con rifiuto della registrazione del segno di parte resistente che va condannata alla rifusione delle spese di soccombenza liquidate-ex DM 55/2014-su valore indeterminato della lite e limitatamente a tre fasi(studio,introduttiva e decisoria)-in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge.

### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e condanna il resistente a pagare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate -come da motivazione- in complessivi € 3000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 29.4.2019

Il relatore est.  
Massimo Scuffi



Depositata in Segreteria

Addi 28-6-19

IL SEGRETARIO  


Il Presidente

Vittorio Ragonese

